

O FENÔMENO DA DEGENERAÇÃO DE MARCAS E O DIREITO BRASILEIRO

(LE FENOMÈNE DE LA DÉGÉNÉRESCENCE DE LA MARQUE ET LE DROIT BRÉSILIEN)

Maitê Cecilia Fabbri Moro

Mestra e Doutora pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP

Docente do Centro de Pesquisa em Direito da Uninove/SP

Resumo

A degeneração da marca é um fenômeno fático que pode ocorrer com marcas que auferem um grande conhecimento do público. Consiste na transformação semântica do sinal distintivo, que passa de distintivo do produto ou serviço assinalado, a descritivo do mesmo. Isso ocasiona a perda da capacidade distintiva e impossibilidade do sinal exercer sua função primordial. O processo de degeneração é um processo lento e de delicada constatação, pode ser visto sob diversos ângulos e vários aspectos devem ser considerados. A degeneração tem efeitos extremamente nocivos para o titular, posto que este perde a exclusividade sobre sua marca. No Brasil não há na legislação de propriedade industrial regra específica que preveja a extinção do registro por degeneração. Há casos de reconhecimento dos efeitos da degeneração na jurisprudência.

Palavras-chave: Propriedade Industrial; Marca; Notoriedade; Degeneração

Resume

La dégénérescence de la marque est un phénomène de fait qui peut se passer avec les marques très connues du public. C'est la transformation sémantique du signe distinctif, qui de distinctif du produit ou service signalé, passe à être descriptif du même. Cela cause la perte de la capacité distinctive et l'impossibilité du signe d'exercer sa fonction principale. Le procès de dégénérescence est un procès lent et de delicate constatation, peut être examiné des points de vue divers et nombreux aspects doivent être considérés. La dégénérescence a des effets extrêmement nuisibles pour le titulaire, tenant qu'il perd l'exclusivité sur sa marque. Au Brésil il n'y a pas dans la loi de propriété industrielle une règle spécifique sur l'extinction de l'enregistrement pour dégénérescence. Il y a des cas où la jurisprudence reconnaît les effets de la dégénérescence.

Mot-cles: Propriété Industrielle; Marque; Notoriété; Dégénérescence

1. A distintividade e a marca

Marca, no entender de João da Gama Cerqueira¹, é “todo sinal distintivo apôsto facultativamente aos produtos e artigos das indústrias em geral para identificá-los e diferenciá-los de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa”. Por meio das marcas torna-se possível escolher e identificar um produto fabricado ou comercializado por determinada empresa, um produto que tenha agradado ou não, ou um bom ou mal serviço prestado. A marca é, portanto, um sinal distintivo, utilizado pelo fabricante, comerciante ou prestador de serviço, que possibilita diferenciar um produto ou serviço de outros idênticos, semelhantes ou afins.

O ordenamento jurídico brasileiro protege estes sinais de identificação no mercado, conforme o disposto na Lei 9.279/96 (LPI), que estabelece em seu artigo 122: “São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”. Trata-se de uma proteção do sinal distintivo como elemento diferenciador e, portanto, voltado para os interesses dos titulares de marcas.

Ainda em relação ao artigo 122 da LPI, observe-se que, apesar de conter um conceito amplo, restringiram-se os sinais distintivos protegíveis, àqueles visualmente perceptíveis, ou seja, não estão incluídos nesta proteção os sinais olfativos, sonoros, tácteis ou gustativos.

Tanto o conceito doutrinário, como a definição legal, destacam, como qualidade primordial e necessária a um signo para constituir marca, a distintividade. A distintividade é, portanto, um requisito de validade da marca.

¹ João da Gama Cerqueira. *Tratado da propriedade industrial*. Rio de Janeiro: Forense, 1946. Vol. I, Parte I, p.365-366 e 345.

No entanto, além da marca ser um sinal distintivo, também é imprescindível que a marca cumpra seu papel de diferenciar os produtos e serviços com ela assinalados. Assim sendo, a distintividade não só requisito de validade, mas também função da marca, pois a ela é dado distinguir um produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim. Logo, ter capacidade distintiva é essencial à uma marca. Nesse sentido, ensina Nogueira Serens: “*Para serem marcas, os sinais hão-de ter capacidade distintiva, ou seja, aptidão para distinguir um produto (ou um serviço), que provém de uma empresa (ou fonte produtiva), dos produtos (ou serviços) provenientes de outras empresas (ou fontes produtivas)*”². Também é o pensamento de Dominique Brandt, que assevera: “*Le pouvoir distinctif est donc un élément essentiel de la marque. Son absence enlève toute validité la dénomination et en empêche l’enregistrement.*”³

Em relação à função da marca pode-se vislumbrá-la sob duas óticas. A primeira tem relação com o interesse de seu titular, que a terá como propriedade e a utilizará para que seus produtos ou serviços sejam reconhecidos no mercado; a segunda, diz respeito aos consumidores, uma vez que para estes a marca representa, ao mesmo tempo, uma garantia e facilidade de escolha. Neste sentido, Marie-Angèle Perôt-Morel diz ser a marca é uma solução de facilidade ao consumidor ou como quer Dominique Brandt “*sont enfin pour le consommateur le véhicule unique pouvant le guider vers l’article de son choix*”⁴. Do ponto de vista jurídico, a lei de propriedade industrial brasileira protege, claramente, a ótica do titular; deixando a outra, para a legislação específica de proteção ao consumidor.

Logo, a distintividade é, ao mesmo tempo, condição de existência e função principal da marca. Se um sinal não é distintivo, não é e nem pode constituir uma marca, bem como não será passível de registro como marca se não tiver capacidade para distinguir produtos e serviços, de outros idênticos, semelhantes ou afins.

² M. Nogueira Serens. A ‘vulgarização’ da marca na Directiva 89/104/CEE, de 21 de dezembro de 1988 (ID EST, no nosso direito futuro). Separata especial do Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra, ‘Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor António de Arruda Ferrer Correia’, 1984. Coimbra, 1995. p. 1

³ Dominique Brandt. *La protection élargie de la marque de haute renommée au-delà des produits identiques et similaires – Étude de droit compare*. Genève, Librairie Droz, 1985. p. 24.

⁴ Dominique Brandt. *Op. cit.* “são, enfim, para o consumidor o veículo único que pode o guiar em direção ao artigo de sua escolha”. Tradução livre.

Mas, identificado o duplo aspecto da distintividade, como compreendê-la?

Distinguir, diferenciar, individualizar são termos muito utilizados ao se tratar de marcas. Ser distintiva é ter capacidade de distinguir, é poder ser identificada, individualizada, no meio de outros produtos e/ou serviços. Mas, ainda assim, uma definição exata do que é ou não distintivo é temerária. Neste sentido, o entendimento de Remo Franceschelli que diz ser a distintividade uma “*nozione intuitiva*”, e por isso “*difficile da definire con precisione*”⁵. Independentemente disso, Franceschelli tenta explicar a definição de distintividade tal como os norte-americanos, anotando que: «*La distinctiveness, per dirla con gli anglo-americani, è la proprietà che ha un nome o segno di distinguere certi beni da certi altri in virtù e sulla base non di caratteri intrinseci o di proprietà del prodotto, ma appunto e principalmente di quel segno o nome esterno ed esteriore. Distintivo è insieme sufficientemente nuovo o sufficientemente originale, sufficientemente arbitrario, da non identificarsi, confondersi, scambiarsi con altro*”⁶.

Também Marie-Angèle Perôt-Morel leciona que a noção de caráter distintivo não tem contornos bem definidos, não existindo critérios gerais que permitam apreciá-lo de forma absoluta. São dela as seguintes palavras: «*Sans doute, ce caractère distinctif n'est pas une notion aux contours bien définis; il n'y a pas de critères généraux permettant de l'apprécier de façon absolue: comme on l'a très justement dit 'on ne peut formuler de jugement de valeur sur le caractère distinctif. On ne peut que constater qu'il existe ou n'existe pas'*”⁷. Diante da inexistência de critérios e da impossibilidade de julgamento de valor, constata a Autora que só é possível a verificação se determinado signo é ou não é distintivo.

Apesar das dificuldades apontadas, pela importância e pela necessidade de compreensão da distintividade, sempre se tenta delimitá-la. Mesmo sabendo-se não ser a negativa a forma mais adequada de definir algo, talvez, neste caso, ela deixe mais clara a questão. Logo, não se diz o que é distintivo, mas o que não o é. Nesse sentido Franceschelli ensina que «*Distinguere è*

⁵ Remo Franceschelli. *Sui marchi di impresa*. 4 ed. Milano: Giuffrè Editore, 1988. p. 310

⁶ *op.cit.* p. 310

⁷ Marie-Angèle Pérot-Morel. *La dégénérescence des marques par excès de notoriété*. In: *Droit de la propriété industrielle – Mélanges en l'honneur de Daniel Bastien*. Vol. 2. Paris: Litec, 1974. p.52.

l'opposto de confondere; e distintivo é l'opposto di banale, comune, conforme a ciò che fanno tutti gli altri"⁸.

Descritiva é a expressão que constitui a própria denominação de um determinado produto ou serviço ou que informa suas características. Trata-se de expressão conhecida e utilizada na linguagem vernacular. Conforme Dominique Brandt "*Un signe descriptif lorsqu'il est l'appellation nécessaire ou la représentation usuelle de l'objet auquel il s'applique, ou encore quand il est la désignation générique de certaines de ses caractéristiques*"⁹. Distintiva, por oposição, seria a expressão não utilizada comumente para denominar um determinado produto ou serviço, ou suas características.

Entretanto, a capacidade distintiva das marcas deve ser verificada em relação aos produtos ou serviços assinalados. Mais especificamente, a expressão utilizada deve ser distintiva em relação ao produto ou serviço que se queira distinguir. Assim, a expressão « Windows » para identificar computadores pode ser considerada distintiva, mas, certamente, não o será para distinguir esquadrias para janelas. Neste mesmo sentido são os ensinamentos de José Roberto Gusmão, "*La condition de distinctivité est donc une condition essentielle, mais elle doit être considérée comme relative. En effet, c'est par rapport aux produits ou services désignés par la marque que doit être apprécié son caractère distinctif*"¹⁰.

A capacidade distintiva de uma marca depende, conseqüentemente, da relação marca-produto existente. Esta não deve ser uma relação de identidade, nem uma relação de significação, mas sim uma relação de identificação.

2. A notoriedade da marca como pressuposto da degeneração

⁸ Remo Franceschelli, *op. cit.* p. 310

⁹ Dominique Brandt, *op. cit.* p. 24.

¹⁰ José Roberto Gusmão. *L'acquisition du droit sur la marque au Brésil*. Paris, Litec, 1990. p. 119.

Algumas marcas, além da necessária e imprescindível capacidade distintiva, conseguem destacar-se pelo alto grau de conhecimento que auferem do público. A este fato denomina-se notoriedade¹¹.

A notoriedade, conforme Montiano Monteagudo, *“implica que los consumidores, merced a la implantación del signo, reconocen efectivamente al signo como distintivo de los concretos productos o servicios”*. É, sem dúvida, uma qualidade almejada pelos titulares de marca.

Outro conceito, que contém a noção de notoriedade, é o de reputação que, na seara marcária, representa o alto conhecimento agregado a valores transmitidos pelo signo.

Estas marcas que podemos denominar “notórias” transcendem o mero conhecimento e distintividade necessários a um signo para ser marca, tornando-se verdadeiros ícones, seja pelo alto reconhecimento do público, seja pelos valores que transmitem.

São marcas que, ao serem colocadas no mercado, tiveram mais sucesso. Seu poder de atração é muito maior do que o de outras marcas. São, conseqüentemente, marcas mais valorizadas.

As mencionadas características tornam a marca notória, uma marca mais vulnerável a reproduções e imitações indevidas, necessitando uma proteção diferenciada das marcas consideradas “comuns”.

O alto grau de conhecimento e a força atrativa do signo justificam, portanto, a maior proteção concedida às marcas notórias¹². Proteção possível pela desconsideração de limites

¹¹ Ressalta-se que a notoriedade é um fato, cuja definição precisa é pacificamente aceita como difícil pela doutrina. Esta dificuldade deve-se, especialmente, à impossibilidade de estabelecer com exatidão quais os fatores ensejadores do alto conhecimento da marca pelo público. Fatores estes que, algumas vezes, podem ser facilmente estabelecidos, mas, outras, não.

¹² Entenda-se aqui marca notória, como gênero, cujas espécies são: a marca de alto renome e a marca notoriamente conhecida.

clássicos imputados ao direito de marcas, tais como o princípio da territorialidade e o princípio da especialidade.

Não obstante ser a notoriedade o “sonho” de todo titular de uma marca, seu excesso pode representar a ruína da marca. Em outras palavras, a notoriedade é responsável pelo grande pela atratividade e captação da marca pelo mercado, em síntese, pelo sucesso da marca; mas pode ser também responsável pela “destruição” da marca, pela sua degeneração.

A degeneração da marca parte, portanto, de um paradoxo, que possui uma linha limítrofe muito tênue e difícil, para não se dizer impossível, de controlar¹³. Afinal, como entender que uma marca, que tenha um âmbito de proteção mais amplo que o habitual, passe a ser objeto de uso comum e possa deixar de gozar de qualquer proteção? Sim, porque como se poderia compatibilizar o direito ao uso exclusivo de uma marca, quando esta já tenha se tornado uma expressão de uso comum para designar o produto ou serviço ao qual, primeiramente, distinguiu? Logo, dependendo das circunstâncias, uma marca de sucesso pode se transformar em um nome genérico de um produto¹⁴.

3. Degeneração - o efeito destrutivo do excesso de notoriedade

Assim, o excesso de notoriedade pode conduzir a um efeito destrutivo, não desejado, e, muitas vezes, não previsto por seu titular: a degeneração da marca.

Uma marca degenerada é uma expressão que se tornou incapaz de distinguir um produto de outros idênticos, semelhantes ou afins, pois se tornou apta a descrevê-lo. Deve-se esclarecer

¹³ Pois trata-se de um processo que, geralmente, se inicia com os consumidores, na maioria das vezes de forma totalmente inconsciente.

¹⁴ Um caso em que os especialistas de marketing estão advertindo para que seu titular não a dilua, é o da marca "Virgin". Richard Branson, fundador e "chairman" do Virgin Group e considerado em 97 e 98 o melhor empresário inglês pela KPMG Management Consultants, quer que sua marca "seja tão conhecida no mundo inteiro quanto a Coca-Cola", e para alcançar esse conhecimento imprime a marca "Virgin" em uma variedade imensa de produtos, correndo, portanto, um grande risco de que a marca perca seu poder distintivo. ("As várias faces do criador da Virgin", *in*: Jornal Gazeta Mercantil, 27.10.98, p. C-8).

que a degeneração é um fenômeno que ocorre, mais especificamente, no campo da linguagem¹⁵, pois a expressão, antes distintiva, passa a constituir termo designativo do produto ou serviço.

Fábio Ulhoa Coelho, apoiado em José Eduardo Sampaio, traz uma clara noção do fenômeno que ocorre com a marca em caso de degeneração: “*A degeneração de marca notória é um interessante fenômeno mercadológico, que se verifica quando os consumidores passam a identificar o gênero do produto pela marca de um de seus fabricantes*”¹⁶.

Pérot-Morel ao definir a degeneração, também ressalta essa transformação semântica, a degeneração para ela significa “*(...) le passage du vocable constituant la marque, dans le langage courant, pour y devenir une désignation nécessaire et générique.*”. E continua “*(...) la marque par l’effet de sa généralisation, s’insère dans le vocabulaire courant et prend valeur de néologisme signifiant désormais une catégorie de produit ou un genre*”¹⁷.

Cumprido esclarecer que, além de degeneração, a doutrina também denomina esta transformação semântica que ocorre com a marca de vulgarização.

A degeneração ocorre, portanto, quando a marca passa a ser confundida com o próprio produto. Ou seja, os consumidores passam a designar o produto pela expressão marcária. A marca deixa de identificar o produto de um determinado fabricante para identificar o próprio produto de forma geral. A marca perde assim sua capacidade distintiva. A função da marca que, a princípio, era distinguir o produto de outros idênticos, semelhantes ou afins, passa a ser outra, designativa do produto. Sintetiza Paul Mathély dizendo que: “*Une marque, lorsque son usage est généralisé et lorsqu’elle devient notoire, en arrive à désigner, non plus un objet d’une origine déterminée, mais l’objet lui-même dans sa nature*”¹⁸.

¹⁵ Marie-Angèle Pérot-Morel. *Op. cit.* p. 52. “*La vulgarisation est un phénomène qui affecte la formation du langage. D’après la définition la plus courante, le langage est ‘l’emploi de la parole pour exprimer des idées’. (...) le langage est le fruit d’une construction collective et durable: il constitue, par suite, un bien social qui ne peut faire l’objet d’aucune appropriation privative*”

¹⁶ Fábio Ulhoa Coelho. *Curso de direito comercial*. São Paulo, Saraiva, 2002. p. 166

¹⁷ Marie-Angèle Pérot-Morel. *Op. cit.* p. 52.

¹⁸ Paul Mathély, *op. cit.* p. 277

A degeneração de uma marca só é possível se esta tiver um extenso conhecimento no mercado consumidor. O excesso de notoriedade de uma marca é que poderá transformar a expressão de distintiva em descritiva do produto e/ou serviço. Neste sentido ensina Pollaud-Dulian¹⁹: *“Pour qu’une marque devienne générique ou usuelle pour un produit ou service, il faut d’abord qu’elle soit extrêmement connue, mais la notoriété d’une marque ne s’identifie pas au caractère générique”*.

Deixe-se bem claro que a degeneração não é necessariamente um efeito da notoriedade, mas a notoriedade é um pressuposto para a ocorrência da degeneração. Afinal a transformação semântica só ocorrerá efetivamente se houver um uso generalizado pelo mercado e, para tanto, é necessário que a marca seja conhecida de grande parte do mesmo. Nesse sentido, Franceschelli afirma *“Dunque, il marchio diventa nome comune, si volgarizza, perde la forza distintiva, quando tutti lo usino a designare quel tale genus di prodotti, qualunque siano i motivi o le circostanze, che tale risultato hanno favorito o provocato, e qualunque sia o possa essere stato il contegno, o il rimpianto, dell’originario titolare”*²⁰.

Como fato decorrente da notoriedade, a degeneração de uma marca também constitui um fato, cujo reconhecimento implica conseqüências jurídicas (ou ao menos deveria implicar²¹).

Portanto, pela degeneração, a marca deixa de exercer a sua função primeira, qual seja a função distintiva, e, conseqüentemente, perde a sua característica essencial que é ter capacidade distintiva. A expressão antes distintiva, passa a ser descritiva.

3.1. Que marcas podem degenerar

Mas será que todo tipo de marca pode degenerar? É necessário aqui recordar que o sistema brasileiro admite para registro quatro tipos de apresentação de marcas: nominativa, figurativa, mista e tridimensional. Ora, tratando-se a degeneração de uma transformação

¹⁹ Frédéric Pollaud-Dulian, *Droit de la propriété industrielle*. Paris: Montchrestien, 1999. p. 603.

²⁰ Remo Franceschelli. *Op. cit.* p. 446

²¹ Veremos que no Brasil não há uma regra legal específica para a ocorrência de casos de degeneração. Casos de “reconhecimento” de degeneração acabam existir somente na jurisprudência.

semântica, esta ocorre necessariamente no campo da linguagem e, portanto, só seria possível a constatação da degeneração nas marcas nominativas e mistas. Entretanto, a rigor, somente as marcas nominativas efetivamente seriam objeto de total aniquilamento do registro, já que nada restaria para proteger caso o termo contido no registro fosse confundido com a própria designação usual do bem que costumava distinguir.

Nesse sentido também afirma Amanda De Siervi: “(...) devendo ser ressaltado que apenas os sinais nominativos podem degenerar, pois somente esses termos podem ser confundidos com a própria designação usual do bem que costumavam distinguir.” (p. 195)

3.2. As dificuldades de constatar e reconhecer a degeneração de uma marca

Assim como no caso da notoriedade, a degeneração de uma marca também é uma questão de fato, resultante da análise e constatação de uma situação fática real. Inúmeros são os fatores que podem deflagrar um processo de degeneração e, eventualmente, uma efetiva degeneração da expressão.

Evidentemente que a transformação da marca em expressão de uso comum ou genérico, não ocorre do dia para a noite. Constitui um processo lento²², muitas vezes difícil de ser constatado por seu titular, vez que, a princípio, só lhe traz vantagens. Vantagens estas que, com o tempo, transformam-se em desvantagens.

Poder-se-ia definir esse processo até mesmo como um “processo traiçoeiro”, pois em um primeiro momento, ele se mostra como uma vantagem ao titular da marca, como uma marca forte, de sucesso; mas, com o passar do tempo, aquela marca tão bem incorporada pelo público, passa a constituir a designação do próprio produto, deixando de identificá-lo. Esta transformação de signo distintivo em signo designativo é de complexa constatação²³.

²² Segundo Marie-Angèle Pérot-Morel. *Op. cit.* p. 53.

²³ Marie-Angèle Pérot-Morel. *Op. cit.* p. 53. “*La vulgarisation est alors difficile à déceler; elle s’opère lentement et subrepticement et n’apparaît souvent au titulaire de la marque que lorsqu’il est trop tard. On détruit difficilement l’habitude prise par le public d’utiliser verbalement une désignation*”

Atestar a degeneração de uma marca além de não ser uma tarefa fácil, já que é muito delicado dizer que a marca muito conhecida deixou de exercer sua principal função e perdeu sua essencial característica. Gama Cerqueira bem atentou para este fato ao afirmar: *“Difícil é saber, ao certo, quando a denominação perde o seu caráter arbitrário, passando ao domínio comum. A questão é delicada e, sob pena de se cometerem graves atentados à propriedade das marcas, deve ser encarada sempre com severo critério.”*²⁴

Com vistas a uma avaliação rigorosa da situação, é importante que, além da constatação do uso descritivo da marca, também se observem os fatores que corroboraram para essa afirmação²⁵. Estes podem variar desde o uso equivocado pelo próprio titular até o uso impróprio pelos consumidores, dependendo, assim, sempre da análise do caso concreto.

Dentre os indícios de degeneração de uma marca encontram-se: a) a forma de utilização da marca; b) a dicionarização da expressão; c) a publicidade massiva; e, d) o fato de ser um produto novo no mercado e/ou ser um produto patentado.

3.2.1. Forma de utilização da marca

Este é um fator fundamental à constatação da degeneração de uma marca, pois trata-se da essência do conceito de degeneração. Como visto, a degeneração decorre de uma transformação semântica, que só pode ocorrer pela utilização habitual da expressão como designativa do produto (em sentido semântico). A degeneração, portanto, depende da forma com que a expressão é utilizada pelo público.

O motivo que leva o público a usar a marca como designativa do produto (e não como distintiva do produto) pode ter origem tanto do uso pelo próprio público, como do uso pelo próprio titular. Neste último caso, pode-se dizer que o que a ocasiona é o 'mau' emprego feito por seu titular²⁶.

²⁴ Gama Cerqueira. *Tratado ...*, 1982, vol. 2, p. 819.

²⁵ Marie-Angèle Pérot-Morel. *Op. cit.* p. 52. *“Cette transformation revêt, toutefois, des formes variées et s’opère sous l’influence de facteurs divers.”*

²⁶ Muitas vezes o titular, empolgado com o sucesso obtido por sua marca, não tem noção que corre risco de diluir

Entretanto, não podemos simplesmente nos basear neste ponto como sendo o único fator de constatação. As consequências de afirmar a degeneração de uma marca são extremamente nocivas ao seu titular e toda cautela deve ser tomada. Até porque se se considerar, tão somente, o emprego usual do termo pelo consumidor, não se poderia estar constatando, eventualmente, a notoriedade do mesmo e não sua degeneração? Ou talvez estejamos diante de um início de um processo de degeneração? Afinal, não estamos tratando de um processo célere, no qual ela vai perdendo gradativamente o seu poder distintivo.

Por este motivo, existem outros indícios que também devem ser levados em consideração e que auxiliam na constatação do fato.

3.2.2. Dicionarização da expressão

Um dicionário compõe o conjunto dos vocábulos de um idioma, acompanhados de suas significações. Uma marca certamente não constará do elenco de vocábulos constantes de um dicionário para designar o produto ou serviço por ela assinalado, pois como já fartamente ressaltado, ela tem a função de distinguir.

A aparição do termo, antes marca, no dicionário como designativo do produto que antes distinguia, no dicionário, é indubitavelmente um indício muito forte de que o termo está se transformando em uma expressão descritiva.

Jacobacci entende como um dos melhores indícios para a constatação da degeneração da marca sua citação em um dicionário²⁷. Para o mencionado autor “Quotation as a common name in

sua marca. E, claro, vendo a possibilidade cada vez maior de expansão da marca, tratará de expandí-la, e com isso ganhar cada vez mais. Mas, nisso, como bem diz o dito popular, "o tiro pode sair pela culatra". Esta situação só confirma tratar-se de um processo progressivo e de difícil percepção.

²⁷ De acordo com Jacobacci *“Typical evidence to be relied upon includes dictionary definitions, specialised or trade journals, consumers testimonies and market surveys. Cases affirming the genericisation include designations such as ‘Webster’s’ for dictionaries, ‘Yellow Pages’ for local business phone directories or, somehow less evident at first sight, ‘CVP’ for modified atmosphere packaging machines used in the poultry industry”* citando aqui casos norte-americanos. In: Guido Jacobacci. *Genericisation, genericide and genericness of a trademark*. In: Dannemann Siemsem Bigler & Ipanema Moreira. *Global perspectives of contemporary intellectual property issues – A*

dictionaries is certainly a relevant factor in determining whether genericisation actually occurred”²⁸.

3.2.3. Publicidade massiva

A publicidade é, atualmente, a forma mais eficaz de tornar uma marca conhecida do público. Fazer publicidade de um produto utilizando mídias de massa, como a televisão ou internet, traz benefícios inquestionáveis à alavancagem de uma marca no mercado. Se assim não fosse, não haveria razão para os excessivos gastos das empresas com publicidade.

Mas a publicidade, se mal dirigida e utilizada, pode trazer resultados indesejados e prejuízos ao titular da marca divulgada. Dentre esses prejuízos, está, justamente, a possibilidade de iniciar ou colaborar com um processo de degeneração.

A publicidade pernicioso ao caráter distintivo de uma marca é aquela que busca não só tornar o produto conhecido ou mais conhecido, mas que juntamente com esse objetivo procura instaurar na mente dos consumidores a ideia de que sua marca é sinônimo do produto. À primeira vista a ideia pode parecer boa, pois objetiva um posicionamento destacado e único da marca/produto no mercado, mas pode também gerar efeitos além dos esperados, tais como a transformação da relação marca-produto de distintiva para designativa. Em outras palavras, a publicidade na qual o próprio titular força uma associação da marca-produto de modo a que o consumidor passe a interpretá-la como sendo a própria denominação do produto. Neste caso, obviamente sempre observando o caso concreto, o próprio titular da marca pode conduzi-la à degeneração.

3.2.4. Produtos Novos e Produtos patenteados

collection of works written in commemoration of the seventieth birthday of PETER DIRK SIEMSEN. Rio de Janeiro: PVDI, 1999.

²⁸ Jacobacci. *Op.cit.* p. 176

As marcas apostas em produtos novos ou produtos patenteados não são motivos de degeneração, mas fatores que, aliados à notoriedade, podem dar ensejo ou acelerar o processo de degeneração de uma marca.

Novidade e exclusividade de um produto com marca no mercado são fatores indiscutivelmente vantajosos. Entretanto, se não forem bem geridos também são fatores bem propícios para levar a marca do produto a se degenerar. Afinal, um produto patenteadado pode revolucionar o mercado e o fato de muitas vezes não ter um substantivo para designá-lo faz com que os consumidores passem a conhecê-lo e chamá-lo pela própria marca. Aliado a isso o fato de estar patenteadado e, portanto, ter seu titular uso exclusivo da invenção por um tempo, facilita esse processo. Se o titular não tiver uma atitude pró-ativa, possivelmente ele veja seu esforço para construir sua marca desperdiçado mais adiante. Dominique Brandt, nessa linha esclarece *“l’entrepreneur a lancé sur le marché un produit entièrement nouveau, fabriqué par lui seul et pour lequel aucun substantif commun n’existe; l’objet ne peut donc être désigné que par la marque qui y est appliquée. Ce problème se pose fréquemment à propos des articles brevetés, ainsi qu’en matière chimique et pharmaceutique où il est difficile de trouver d’autre appellation que la dénomination adoptée à titre de marque. Ici la vulgarisation est immédiate et totale. C’est l’exemple classique d’ASPIRINE.”*²⁹.

Esta situação peculiar de trazer um novo produto ao mercado, que ainda não tem denominação específica e acaba trazer prejuízos ao titular que tem uma posição de exclusividade reconhecida e garantida pelo Estado, é tratada de forma diversa pela jurisprudência francesa e Suíça, como nos informa Yves Saint – Gal « *Une difficulté peut s’élever lorsque la dénomination s’est tellement incorporée au produit breveté qu’elle en est devenue plus ou moins la désignation ordinaire. La jurisprudence française (et aussi celle d’autre pays, comme la Suisse) estime que de telles appellations, même si elles figurent dans des revues, journaux, tarifs ou dictionnaires, ne doivent pas être considérées comme génériques d’une manière normale, car, dans le cas contraire, la marque qui a réussi à s’imposer se verrait pénalisée. Des décisions ont été rendues dans ce sens, notamment pour les dénominations ‘PATE FLAMANDE’, ‘GALALITH’,*

²⁹ Dominique Brandt, *op.cit.* p. 32

‘CARBORUNDUM’ et ‘LA CELLOPHANE’, destinées à désigner respectivement un produit d’entretien, un lactoforme, un abrasif et une pellicule cellulosique régénérée ou transparente »³⁰.

Esta recusa na aplicação da teoria é bastante compreensível, pois são drásticos os efeitos da constatação da degeneração de uma marca. Admitir a degeneração é entender que a marca não mais serve à identificação, que ela não mais se presta a sua função primeira, em outras palavras, que ela não é mais uma marca.

Mathély reconhece que chegar à conclusão que uma marca está degenerada é um problema bastante delicado. E indaga-se: *“Car le phénomène est le fait du public, et résulte de l’importance et de la qualité de l’exploitation de la marque. Faut-il sanctionner le succès d’une marque, et priver de ses droits le titulaire de cette marque en raison même de l’effort qui a causé le succès?”³¹.*

Realmente, a degeneração comporta a constatação de uma contradição, pois como estaria degenerada uma marca que alcançou tamanho sucesso no mercado? Como não poderia mais gozar de exclusividade o titular de uma marca que tenha se tornado tão conhecida?

Trata-se de reconhecer que a proteção anteriormente conferida à marca não tem valor algum, não representa nada. De forma mais pragmática, significa certificar que não há uso exclusivo da expressão registrada como marca.

3.3. Formas de Apreciação da Degeneração

³⁰ Yves Saint – Gal - A13 - e continua “En effet, lorsque le brevet ou le dépôt de modèle seront périmés et tomberont dans le domaine public, la clientèle sera habituée à désigner l’article qui faisait autrefois l’objet du brevet ou du modèle sous une dénomination déterminée ; elle aura donc tendance à continuer à demander l’article en question sous la marque qu’elle connaît déjà, écartant ainsi souvent les concurrents qui peuvent fabriquer désormais ce même article, mais en le présentant toutefois sous une désignation différente.”

³¹ Paul Mathély. Le nouveau droit français des marques. Paris, Ed. J.N.A.,1994. p. 278.

Verificados alguns dos indícios e as dificuldades de constatar a degeneração de uma marca, deve-se, igualmente, ressaltar as diversas formas de percepção da degeneração como fenômeno fático.

Sendo a degeneração um processo que não necessariamente tem origem nas atitudes do titular e que gera destrutivas e não desejadas consequências para este, duas correntes diversas se formaram acerca da constatação da degeneração.

Este tema foi magistralmente tratado por Marie-Angèle Perot-Morel, que sintetizou a diferença entre o aspecto objetivo e subjetivo da seguinte forma: *“S’il envisage la dégénérescence d’un point de vue objectif, il est conduit à l’admettre comme un fait sociologique contre lequel le droit ne peut rien: la disparition du droit privatif s’impose dans la mesure même où la vulgarisation apparaît comme une réalité certaine et définitive. S’il se place, au contraire, du côté du titulaire du droit, il tend à considérer la situation sous un angle plus subjectif et fonde alors la dégénérescence sur l’analyse de la volonté: la protection est maintenue aussi longtemps que le bénéficiaire do droit manifeste l’intention de s’en prévaloir”*³².

Essas duas linhas de constatação da degeneração constituem orientação para a observação do fenômeno da degeneração nos diversos ordenamentos jurídicos³³. Os ordenamentos podem eleger considerar a degeneração como um fenômeno objetivo, ou seja, ocorre independentemente da atitude desempenhada pelo titular da marca. Neste caso, a perda do direito é o reconhecimento de um fato social e objetivo representado pela vulgarização do sinal que não é mais capaz de distinguir o bem de um único titular.

Esta primeira corrente considera a degeneração da marca extremamente ligada à função distintiva por ela desempenhada. Se esta desaparece, a marca também desaparece, pois ao perder

³² Marie-Angèle Pérot-Morel. *Op. cit.* p. 51

³³ O autor italiano Franceschelli, declarado partidário da corrente objetiva, ensina que a jurisprudência italiana chegou a observar a questão da vulgarização como questão de vontade (subjetiva, portanto), mas a doutrina, em reação a essa inclinação, introduziu um critério objetivo: *“(…) il nome diventato popolare è un nuovo vocabolo che si inserisce nella comune parlata, viene registrato nei dizionari, diventa patrimonio di tutti”*. Para demonstrar a alteração de posicionamento na jurisprudência italiana, Franceschelli faz referência ao caso Celofane, julgado em 1978 naquele país e no qual foi aplicada a doutrina objetiva. (*op.cit.* p. 441)

seu poder distintivo, perde, conseqüentemente, sua qualidade de marca, por falta de essencial condição de validade. Não importa a vontade do titular da marca de manter sua marca, importam as circunstâncias alheias à vontade deste, que incidem sobre a marca.

Volta-se esta teoria para o interesse geral e do comércio, evitando-se com isso que se estabeleça uma exclusividade comercial de um sinal descritivo em favor do titular do marca.

Itália e Estados Unidos da América são lugares em que a teoria objetiva é aplicada³⁴.

E a corrente subjetiva entende que há necessidade de verificar como atua o titular da marca no processo degenerativo. A demonstração do interesse do titular em manter a propriedade sobre a marca é importante para a conservação de seu registro. Sob este aspecto a atitude do público com relação à marca não é relevante, importando, sim, a atitude de seu titular.

A teoria subjetiva tem na sua base duas preocupações: a) assegurar a existência de um direito privado legitimamente adquirido; e, b) preservar uma moralidade comercial³⁵.

Com relação ao comportamento do titular da marca, podem-se verificar duas situações distintas, cuja base é sempre a vontade deste titular. Na primeira delas, a vontade é o fundamento da vulgarização; enquanto que na outra, a vontade é a exceção da degeneração.

No primeiro caso, onde a vontade é fundamento da vulgarização, a perda do direito só é reconhecida por uma clara manifestação nesse sentido de seu titular. Desta forma, facilmente se admite que em muito se restringem as hipóteses nas quais se admite a degeneração.

No segundo caso, em que a vontade é exceção da vulgarização, se o titular da marca não atua de forma a impedir a vulgarização da marca, esta poderá vir a ser admitida. Exige-se o

³⁴ M. Nogueira Serens. *op.cit.* p. 111 e 112

³⁵ Marie-Angèle Pérot-Morel, *op.cit.*, p.63.

comportamento defensivo do titular; e em assim sendo a vontade do titular pode impedir a vulgarização de sua marca.

Portanto, enquanto na primeira hipótese se observa se o titular da marca contribui com suas ações para propiciar a vulgarização de sua marca; na segunda, sua atuação se requer para evitá-la. Em qualquer dos dois casos, a proteção da marca está centrada na pessoa de seu titular (aspecto subjetivo).

Ambas teorias têm aspectos positivos e negativos. Nogueira Serens, após avaliá-las conclui que “ (...) são apenas reflexo de concepções diferentes sobre o sentido e o valor da liberdade da concorrência (que é, afinal, o aspecto dinâmico da liberdade de iniciativa econômica). Para os defensores da *teoria subjectiva* da vulgarização da marca – que, aliás, tem diferentes matizes, mas que é (*et pour cause*) a teoria predominante na generalidade dos países europeus desde o início do nosso século – importa menos a concorrência do que os concorrentes, no sentido de que a *eventual* defesa daquela é sempre mediatizada e, por isso mesmo, *condicionada* pelos interesses (monopolistas) dos próprios concorrentes. Atitude diferente é a dos defensores da *teoria objectiva*, porquanto, embora não questionem os ‘momentos de monopólio’ que a tutela das marcas introduz(iu) no sistema de liberdade de concorrência e, por conseguinte, contemporizando com a *concorrência monopolista*, não deixam de repudiar a ‘monopolização da concorrência’ ou, se preferirmos, a sobreposição das condições-de-monopólio às condições-de-concorrência.”

3.4. Como evitar a degeneração de uma marca?

A degeneração, como visto, é um processo pernicioso de esvaziamento da eficácia da marca. Entretanto, na maioria dos casos é possível ao titular, detectando sua ocorrência, reagir com vistas a reverter ou ao menos estancar o processo de degradação da marca. Como reação entenda-se a tomada de atitudes estratégicas, tais como: realização de campanhas publicitárias ou alteração de postura assumida pelo titular da marca frente aos consumidores.

Amanda Fonseca De Siervi segue a mesma linha, anotando que *“Diversas atitudes podem ser tomadas pelo titular da marca na tentativa de sobrestar o processo degenerativo, tais como: realização de campanhas publicitárias alertando o consumidor para o significado marcário do termo; envio de notificações extrajudiciais ou propositura de ações judiciais contra concorrentes que estejam utilizando a marca como designação do produto ou serviço e contra terceiros que realizem um uso não comercial do sinal, mas que utilizem a marca de forma genérica e utilização da marca sempre em conjunto com a designação comum do bem que ela assinala”*³⁶.

Carlos Henrique Fróes³⁷, ao se debruçar sobre o tema da degeneração, listou as recomendações da INTA (International Trademark Association) aos titulares de marcas com vistas justamente a evitar sua degeneração. São elas:

- “1) A marca não é substantivo, mas adjetivo, devendo ser usada, sempre que possível, acompanhada do nome genérico do produto ou serviço. Por isso mesmo deve ser sempre grafada em maiúsculas, ou pelo menos, com a letra inicial maiúscula.*
- 2) A marca não deve ser jamais pluralizada: deve ser usada sempre no singular;*
- 3) Em hipótese alguma, ser transformada em verbo, como se existisse, por exemplo, a palavra ‘xerocar’.*
- 4) É conveniente fazer a chamada menção de reserva dos direitos de propriedade industrial, indicando-se se a marca estiver registrada, o sinal consistente na lebre R dentro de um círculo ou, se ainda não estiver registrada, ‘Reg.req’, ‘M. req.’ ou expressão equivalente.*
- 5) Impugnar sempre todo e qualquer uso impróprio da marca como se fosse palavra de uso comum.”*

³⁶ Amanda Fonseca de Siervi. *Efeitos da Notoriedade em relação à distintividade marcária: secondary meaning e degeneração*. Dissertação de mestrado apresentada na PUC/SP, p. 225

³⁷ Carlos Henrique Fróes, *Marca: aquisição de distintividade e degenerescência. Propriedade intelectual: sinais distintivos e tutela judicial e administrativa*. São Paulo, Saraiva, 2007. p. 95

Não há dúvida de que as recomendações acima são de extrema utilidade prática para que não venha a ocorrer ou mesmo não se deixe desenvolver um movimento em direção à degeneração da marca.

3.5. O fenômeno da degeneração no Brasil

No Brasil, não há um dispositivo legal que trate da extinção ou caducidade da marca por degeneração. As hipóteses de extinção do registro de uma marca estão claramente relacionadas no art. 142 da Lei 9.279/96 e a perda da distintividade não constitui uma delas. Segundo o art. 142 da LPI, contido no capítulo VI, que trata da perda dos direitos:

Art. 142 – O registro da marca extingue-se:

I – pela expiração do prazo de vigência;

II – pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;

III – pela caducidade; ou

IV – pela inobservância do disposto no art. 217.

A lei somente exige que o signo seja distintivo no momento do depósito do pedido de registro da marca, sendo que esta qualidade só será averiguada no momento do exame da viabilidade do registro por parte dos examinadores do INPI.

Pela lei brasileira, portanto, parte-se da premissa que uma marca, uma vez considerada distintiva, manterá essa qualidade ao longo de sua “existência”. Só que, como visto até o presente momento, isso nem sempre ocorre.

Diante da omissão de legislação brasileira sobre o tema (e das consequências nefastas de manter um registro de marca que não exerça mais suas funções primordiais), Carlos Henrique Fróes chega a cogitar o uso do art. 142, inc. II da Lei 9.279/96, que indica a renúncia como uma das formas de extinção do registro. Em sua reflexão, poder-se-ia entender que haveria uma

inação do titular frente ao uso equivocado de sua marca e essa tolerância poderia ser interpretada como uma renúncia tácita. Entretanto, o próprio autor reconhece que a matéria é polêmica, pois há na doutrina autores que advogam a necessidade a manifestação expressa para a renúncia ao registro de uma marca³⁸.

É de se lembrar que a Convenção da União de Paris³⁹, tratado internacional do qual o Brasil é signatário, tem previsão expressa que fundamenta a possibilidade de extinção do registro constituído de sinal vulgarizado:

Art. 6, *quinquies*

B) *Só poderá ser recusado ou invalidado o registro das marcas de fábrica ou de comércio mencionadas no presente artigo, nos casos seguintes: (...)*

(2) quando forem desprovidas de qualquer caráter distintivo ou então exclusivamente composta por sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem dos produtos ou a época da produção, ou que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio do país em que a proteção é requerida;

C-1) Para determinar se a marca é suscetível de proteção deverão ser levadas em consideração todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca.”

Sendo o Brasil signatário e constituindo este um tratado-lei⁴⁰, o mencionado artigo poderia ser usado como base para se aceitar a nulidade do registro de sinal que se vulgarizou no país. No entanto, infelizmente, este artigo não é considerado nos entes decisórios como base.

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI⁴¹ pode-se dizer faz “vista grossa” aos casos de eventual degeneração. É de certa forma compreensível na medida em que não há

³⁸ Carlos Henrique Fróes. *Op. cit.* p. 95

³⁹ Decreto 1263/1994.

⁴⁰ Acerca da diferença entre tratado-lei e tratado-contrato, vide nosso: *Direito de Marcas – Abordagem das marcas marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais.* pp. 143 e ss.

⁴¹ Autarquia federal responsável pela avaliação e registro das marcas no Brasil.

uma regra legal explícita que sustente e fundamente a degeneração da marca⁴², mas, por outro lado, é inaceitável que o órgão que avalia e registra as marcas no Brasil mantenha um registro sobre uma expressão que não mais exerce sua função principal, quando se sabe que a lei de propriedade industrial não aceita sinais descritivos como marca (art. 124, inc. VI da LPI), posto que contrário às regras leais de concorrência.

Entretanto, observa-se que em alguns momentos o INPI, apesar de sua postura oficial, de forma indireta e de ofício, fez com que o registro passasse a ter os efeitos de uma marca degenerada. Lélío D. Schmidt, em dissertação de mestrado defendida na PUC/SP sobre o tema, esclareceu de forma muito clara que *“Não há notícia do INPI já ter procedido à extinção de registros por vulgarização posterior. A atuação do órgão tem se limitado a introduzir apostilas em registros posteriores e a permitir que terceiros registrem outras marcas similares, debilitando o registro inicial.”* Mais concretamente, houve casos em que o INPI resolveu, no momento da prorrogação do registro da marca, não manter exclusividade de uso de uma expressão que havia a princípio sido concedida com exclusividade. Um exemplo foi no caso do registro da marca *“Longa Vida 2000”*, concedido em 10.01.1976, o qual em uma de suas prorrogações foi objeto de apostila feita pelo INPI, por ter se transformado em uma espécie do produto que designa, nos seguintes termos: *“registrado sem direito ao uso exclusivo da expressão ‘Longa Vida’ face a petição n. 28013/79.”*

Neste caso concreto, a titular da marca, Cooperativa Central dos Produtores de Leite, insurgiu-se judicialmente contra o INPI, mas a decisão acabou por não enfrentar a questão da degeneração em si, pois deu improcedência sob o fundamento de que já havia se esgotado o prazo quinquenal para pleitear a nulidade da apostila feita pelo INPI (Apelação Cível nº 97.02.24950-3, 6ª Turma, TRF 2ª Região, rel. Desembargador Federal André Kozlowski, pub. DJ 13.11.2003).

Não sendo prevista uma via administrativa específica de revisão da capacidade distintiva da marca, resta à via judicial para tentar desconstituir um registro que não mais cumpre sua

⁴² Lélío D. Schmidt aponta que o procurador do INPI, Dr. Edson Costa Lobo, se manifestou expressamente nesse sentido em Congresso da ABPI. in. *Marcas em semiótica: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância. Dissertação de Mestrado defendida na PUC/SP, 2010.*

função. A transformação semântica é mais usual na linguagem corrente. Entretanto, há que se lembrar que não é uma situação corriqueira que uma marca perca completamente seu poder distintivo e que deva ser objeto de perda do direito obtido pelo registro no INPI. Não são muitos os casos submetidos aos tribunais e nos quais a jurisprudência tenha reconhecido a degeneração de uma marca (afinal são poucos casos diante do universo marcário e de constatação bastante sutil e atenciosa). Em contrapartida, mais numerosos são os casos nos quais a marca ainda contém um significado distintivo, mas é freqüentemente utilizada como descritiva do produto principal. Ou seja, ela é usada nos dois sentidos e mantém (ainda que paralelo ao significado descritivo) um resquício de sua distintividade enquanto marca. Nestes casos, o registro não deve ser extinto, mas estar-se-á diante de marcas que devem ser cuidadas de perto, pois são reais candidatas à degeneração.

Quando se fala em cuidar da marca em casos nos quais se observam o início do processo de degeneração, muitas vezes o titular deve atuar de forma a reverter a transformação que se iniciou na mente dos consumidores, dentre as medidas que pode tomar estão aquelas sugeridas pela INTA. Curiosamente, e neste caso diria ainda por sorte, pode acontecer de um produto praticamente único, bem estabelecido no mercado e com processo de degeneração em andamento (ou praticamente consumado) ser “salvo” da situação limítrofe degenerativa pela entrada de um concorrente aguerrido no mercado. Afinal, este novo produto trará à tona na consciência dos consumidores que o sinal em processo de degeneração é marca e não o nome do produto. Nessa linha, observe-se o que ocorreu com a marca “Bombril”, a qual já era praticamente considerada expressão descritiva de lã de aço no mercado brasileiro. Uma nova marca, “Assolan” de um concorrente entrou no mercado com forte publicidade. Aparecer um concorrente no mercado fez com que a marca “Bombril” retomasse sua caminhada em direção à distintividade, o que teve ainda melhor resultado por uma segunda atitude, esta da própria empresa, em lançar novos e diversificados produtos de limpeza com a marca “Bombril”.

Um outro exemplo de caso empírico, ocorrido no Brasil, para buscar retomar a distintividade necessária para a manutenção do registro marcário diz respeito à marca “lycra”. A titular, consciente do processo degenerativo pelo qual sua marca passava, iniciou uma forte campanha

publicitária com o *slogan* sugestivo “Só lycra é da Dupont” com vistas a parar e retomar a distintividade do signo perdida⁴³.

Além dos casos empíricos que podemos nos recordar, o Judiciário brasileiro teve oportunidade de mais de uma vez avaliar situações em que houve perda da distintividade do sinal marcário.

Em 1986, o STF teve oportunidade de se pronunciar acerca da distintividade da expressão Fórmica. No Recurso Especial n. 107.892-8 decidiu-se que Império das Fórmicas poderia usar a expressão Fórmica no seu nome empresarial, posto que seu uso estaria vulgarizado e já integrado ao vocabulário comum⁴⁴.

Ainda utilizando na seara do judiciário, em 1995, o Tribunal de Justiça de São Paulo, pela via incidental reconheceu a degeneração da expressão *Jet ski*. A causa principal para o direito de livre utilização do sinal, foi a caducidade anteriormente declarada por falta de uso. (Apelação Cível nº 229.580-1/0, TJSP, rel. Jorge Tannus, j. 09.11.1995.)

A expressão *Charters* também teve conferido efeitos de marca degenerada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo na medida em que este não considerou a exclusividade de uso pelo seu titular. A ementa é clara nesse sentido:

“MARCA DE SERVIÇO- Expressão estrangeira – Palavra que ingressou no uso comum da população – Impossibilidade de o titular da marca impedir seu uso normal pelas demais pessoas – Usurpação não caracterizada – Indenização não devida – Voto vencido. Não pode o titular de marca de serviço designada por expressão estrangeira que ingressou no uso comum da população impedir seu uso normal pelas demais pessoas.”(Apelação Cível nº 106.567-1, TJSP, 8ª Cam.Civ., j. 28.12.88, rel. Des. José Osório)

⁴³ Outras medidas, tais como a clara identificação de que “lycra” é uma marca registrada nas peças de vestuário contendo o produto também foram adotadas.

⁴⁴ RE 107.892-8, STF, 1ª Turma, rel. Min. Rafael Mayer, j. 23.05.1986

Interessante (e digamos um tanto quanto contraditória) foi a solução judicial do uso da expressão **Canson**. Esta apesar de ter reconhecida a sua “degeneração”, posto que identificadora de um tipo de papel de desenho, foi usada como fundamento para proibir, com base nas normas de concorrência desleal, a utilização do termo *canson*, por concorrente, cuja utilização se dava a título marcário. (Apelação Cível n. 100.913-4/0, TJSP, rel. Des. Rüter Oliva, j. 17.10.2000).

Por fim, vale a pena registrar a situação da expressão **GIBI**. Neste caso, houve uma situação “oportuna” para o reconhecimento da degeneração, posto que o titular não prorrogou o registro e tentou nova solicitação da expressão, quando esta já se encontrava vulgarizada.

“ADMINISTRATIVO. MARCA QUE, PELO SEU PIONEIRISMO, PASSOU A CONFUNDIR-SE COM O PRÓPRIO PRODUTO QUE VISAVA A DISTINGUIR. REGISTRO. PROIBIÇÃO LEGAL. INÉRCIA PROVANDO PERDA DE PROTEÇÃO MARCÁRIA. LEI 5.772/71. ART, 93, I, C/C. ART. 65,20.

- Nos termos da legislação de regência, não é passível de registro a marca que passou a equivaler à designação do próprio produto que visava a distinguir, pouco importando se um dia ela foi nome fantasia ou se nasceu de genuína designação popular.

- Tendo a antecessora da Autora deixado de pedir a prorrogação do registro da marca após 16/08/75 e só requerendo novo registro comprovadamente em 22/04/91, ocorreu inércia autoral provocando a perda de proteção em face da identificação do produto pela antiga marca, já caída no domínio popular.

- Apelos e remessa necessária providos.”(Apelação Cível n. 99.02.29657-2, TRF2, rel. Juíza Federal Conv. Márcia Helena Nunes, j. 27.07.2005).

A última expressão de que se tem notícia do “esvaziamento” do conteúdo do registro marcário diz respeito à expressão **Martelinho de Ouro**. Na Apelação nº 0019957-38.2010.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, julgada em 11.10.2011, pela Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, os Desembargadores Ênio Zuliani, Manoel Pereira Calças e Romeu Ricupero, decidiram que a expressão “martelinho de ouro” constitui expressão vulgar e, portanto, insuscetível de exclusividade. A expressão foi tida como descritiva do profissional e a técnica de restaurar carrocerias danificadas de veículos.

É interessante notar que em nenhuma das decisões acima citadas houve a extinção do registro marcário composto da expressão vulgarizada, mas, no máximo, o esvaziamento de qualquer efeito decorrente da inicial exclusividade do termo enquanto marca⁴⁵.

Conclusões

A degeneração é decorrência de um processo de transformação semântica de um sinal que a princípio é marca (tem capacidade distintiva e exerce função marcária) e que pelo seu uso e notoriedade alcançados passam a descrever o produto/serviço que anteriormente distinguiam. É um processo lento, muitas vezes difícil de ser identificado e constatado com segurança e altamente nocivo ao registro marcário.

A degeneração tem sido objeto de estudos no Brasil nos últimos anos, mas a legislação brasileira ainda carece de regulamentação adequada para o tema. Tratando-se a degeneração de um fenômeno fático superveniente ao registro e que gera danos severos à marca, é imprescindível que se tenha uma regulamentação ou um posicionamento pró-ativo por parte das autoridades administrativas em relação a esta situação.

A degeneração não é uma situação que pode prescindir de efeitos jurídicos, afinal dizima-se justamente a característica mais fundamental de uma marca, qual seja a sua distintividade. Perder a distintividade significa não mais poder exercer a função distintiva, em outras palavras, deixar de ser uma marca. Nesse sentido corrobora Marie-Angèle Pérot-Morel dizendo que “*La marque ne se justifie qu'à travers sa fonction d'identification; (...) elle reste nécessairement et par nature même, le moyen d'individualiser, aux yeux du public, les produits ou prestations d'une entreprise industrielle ou commerciale. Elle n'a d'existence juridique et de signification qu'en tant que signe distinctif*”⁴⁶.

⁴⁵ É certo que há uma série de questões aqui a serem consideradas, inclusive de competência para anular um registro marcário, mas trata-se de uma constatação.

⁴⁶ Marie- Angèle Pérot-Morel, *op. cit.* p. 52

A situação acima só demonstra que a questão do uso da marca e, conseqüentemente, do exercício da função marcária ainda é pouco desenvolvido e explorado em nossa legislação. Esta se mostra em diversas situações insuficiente para abarcar e regular as situações advindas da degeneração, mas também de aquisição de distintividade, por exemplo.

BIBLIOGRAFIA

BRANDT, Dominique. *La protection élargie de la marque de haute renommée au-delà des produits identiques et similaires – Étude de droit compare*. Genève, Librairie Droz, 1985. p. 24.

COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de direito comercial*. São Paulo, Saraiva, 2002. Vol. I. 497 p.

DE SIERVI, Amanda. Efeitos da Notoriedade em relação à distintividade marcária: secondary meaning e degeneração. *Dissertação de Mestrado defendida na PUC/SP, 2005*.

JACOBACCI, Guido. *Genericisation, genericide and genericness of a trademark*. In: Dannemann Siemsem Bigler & Ipanema Moreira. *Global perspectives of contemporary intellectual property issues – A collection of works written in commemoration of the seventieth birthday of PETER DIRK SIEMSEN*. Rio de Janeiro: PVDI, 1999, pp. 171/187.

FRANCESCHELLI, Remo. *Sui marchi di impresa*. 4 ed. Milano: Giuffrè Editore, 1988.

FRÓES, Carlos Henrique de Carvalho. *Marca: aquisição de distintividade e degenerescência. Propriedade intelectual: sinais distintivos e tutela judicial e administrativa*. São Paulo, Saraiva, 2007.

GUSMÃO, José Roberto. *L'acquisition du droit sur la marque au Brésil*. Paris, Litec, 1990. 260 p. (Col. du CEIPI)

MATHÉLY, Paul. *Le nouveau droit français des marques*. Paris, Ed. J.N.A., 1994. p. 284.

MORO, Maitê Cecilia Fabbri. *Direito de Marcas – Abordagem das marcas marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais*. São Paulo, RT, 2003.

PÉROT-MOREL, Marie-Angèle. *La dégénérescence des marques par excès de notoriété*. In: *Droit de la propriété industrielle – Mélanges en l'honneur de Daniel Bastien*. Vol. 2. Paris: Litec, 1974, pp. 49/71.

POULLAUD-DULIAN, Frédéric. *Droit de la propriété industrielle*. Paris: Montchrestien, 1999. 935 p.

SAINT-GAL, Yves. *Protection et défense des Marques de fabrique et concurrence déloyale (droit français et droits étrangers)*. 5. ed. Collection « Ce qu'il vous faut savoir ». Paris, J. Delmas et Cie, 1982.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. *Marcas em semiótica: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância. Dissertação de Mestrado defendida na PUC/SP, 2010.*

SERENS, M. Nogueira. *A 'vulgarização' da marca na Directiva 89/104/CEE, de 21 de dezembro de 1988 (ID EST, no nosso direito futuro)*. Separata especial do Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra, 'Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor António de Arruda Ferrer Correia', 1984. Coimbra, 1995. 203 p.